



Universidad de Valladolid

Facultad de Derecho

Grado en Derecho

La Directiva sobre marcas y su transposición al Derecho interno español

Presentado por:

Sergio Martínez Álvarez

Tutelado por:

Mar Bustillo Sáiz

Valladolid, 23 de julio de 2020

RESUMEN:

Este Trabajo trata de ofrecer un estudio sobre la reforma sufrida en el Derecho interno español tras la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva sobre Marcas de 2015 en la Ley de Marcas de 2001 por la vía del Real Decreto-ley 23/2018.

Palabras clave:

Marcas, Derecho de Marcas, Ley de Marcas, Transposición de Directiva de Marcas, Marcas de la Unión Europea.

ABSTRACT:

The work try to offer a study about the reform suffered in the spanish internal Law after the transposition to our legal system of the 2015 Marks Directive about in a 2001 Mark Law using the Real Decreto-ley 23/2018 way.

Keywords:

Trade marks, Trade mark Law, Directive Transposition Trademarks, European Union Trademarks.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS DE CÓMO TRASPONER.....	7
3. CONCEPTO DE MARCA.....	13
4. MARCA NOTORIA Y MARCA RENOMBRADA.....	18
5. PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO.....	22
6. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.....	25
7. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA.....	28
8. CAUSAS DE NULIDAD Y CADUCIDAD.....	35
9. LÍMITES DEL DERECHO DE MARCA.....	40
10. PRODUCTOS EN TRÁNSITO.....	42
11. OTRAS MODIFICACIONES.....	45
12. APROXIMACIÓN A LA ACTUALIDAD DE LA REFORMA.....	46
13. CONCLUSIONES.....	49
14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	52

1. INTRODUCCIÓN:

En este Trabajo Final de Grado analizaré los cambios producidos en el Derecho interno español tras las reformas realizadas para adaptar nuestra legislación al ámbito comunitario y su adaptación al nuevo paradigma europeo en lo que respecta a las marcas y la protección legal, que ya se inició en la normativa previa.

El 14 de enero de 2019 entró en vigor el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, que fue publicado en el BOE el 27 de diciembre de 2018 y reforma la Ley 17/2001 de Marcas.

En esta norma se traspone la Directiva comunitaria 2015/2436, mediante la figura jurídica del Real Decreto-ley, y dedica el Título I de la misma a la modificación de la Ley de Marcas.

En la Directiva aumenta el alcance de los derechos nacionales de marcas en el ámbito de la Unión de las normas previas y se armoniza la legislación nacional con la europea con la legislación sobre la marca de la UE del Reglamento comunitario 2017/1001.

La reforma de la Ley de Marcas viene obligada por la necesidad de armonizar nuestro ordenamiento jurídico con el Derecho de la Unión Europea, especialmente en lo referido al registro de las marcas de la Unión. Además, se incorporan cambios para favorecer la agilidad en la tramitación de los procedimientos y cambios de gran calado en el ámbito procesal que requieren un análisis pormenorizado del mismo.

Esta reforma se fue haciendo necesaria por los motivos citados anteriormente y por la premura de la fecha de obligación de la transposición para los Estados miembros, la cual obligó a utilizar la figura del Real Decreto-ley por su mayor

rapidez procedimental a la hora de incorporar la transposición de la Directiva comunitaria al ordenamiento jurídico español.

1.1 OBJETIVOS:

Incorporar un estudio profundo de las reformas ofrecidas en el ámbito de las marcas tras la transposición de la Directiva.

Analizar la situación de especial relevancia y actualidad de la reforma, dado que incluso tiene aspectos de la misma en los que aún no se ha llegado a la fecha de entrada en vigor y hace pertinente su análisis en base a la reciente fecha de la reforma y su previsible recorrido en el debate doctrinal durante los próximos años.

Resumir las novedades legislativas más importantes de la Directiva sobre marcas y la forma en la que las mismas han sido adaptadas al marco del derecho interno español.

1.2. HIPÓTESIS:

La reforma legislativa que se ofrece supone un cambio de importante calado en lo relativo a las marcas.

La transposición de la Directiva genera un nuevo marco de mayor agilidad procedimental y facilidad de acceso a la protección registral marcaria.

El nuevo marco legal de protección marcaria encaja con mayor precisión en el Derecho de la Unión Europea.

1.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN:

El objeto de estudio del trabajo ha contado con nuevos trabajos en el último año. En la actualidad ya es posible encontrar análisis sobre el funcionamiento que ha venido teniendo esta reforma tras su incorporación al Derecho español durante el pasado 2019.

1.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO:

Para la realización del trabajo tomaré los informes de algunos de los despachos de mayor relevancia en el ámbito nacional, así como los artículos doctrinales de los expertos en el Derecho Mercantil que han focalizado el objeto de su análisis en la Ley de Marcas. También se incorpora al estudio de la temática las bases jurisprudenciales y legales que tienen por objeto la transposición de la Directiva comunitaria.

A su vez, analizaré los apartados que entraron en vigor en la fecha del Real Decreto-Ley 23/2018, no así otras partes del mismo como el segundo apartado de la DA primera, que entrará en vigor en 2023 y atribuye nuevas competencias a la OPEM en materia de declaraciones de nulidad y caducidad. Tampoco se analizará el artículo 21, puesto que sus apartados del 3 al 6 requieren un desarrollo reglamentario, los cuales se refieren a la suspensión de la solicitud y examen de la oposición.

2. RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS DE CÓMO TRASPONER:

La Directiva 2015/2436 fue publicada el 23 de diciembre de 2015, y en ella, se dan una serie de directrices a los Estados miembros a seguir por parte del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo para la correcta transposición de la norma a su Derecho nacional.

Estas puntualizaciones se dan en los Considerandos de la Directiva¹ y sus puntos más importantes son los siguientes:

- En el punto 8 se recoge que es necesario ampliar las directivas anteriores a puntos como las marcas protegidas por la vía del registro recogido en el Reglamento 207/2009².
- En el 9 habla de la importancia de avanzar también en las normas procedimentales dentro del Derecho de la Unión para los registros de marcas, junto con el derecho material, aunque remarcando la libertad de los Estados para configurar su normas propias siempre que respeten los principios generales.
- Se remarca la importancia de que las marcas registradas tengan el mismo nivel de protección estén en el Estado en el que estén por parte de los ordenamientos jurídicos de cada miembro de la Unión (punto 10).
- Los estados deben proteger las marcas adquiridas por el uso, pero para lo que respecta a las marcas registradas (punto 11).
- La adquisición de las marcas y mantener su titularidad es deben ser idénticas en todos los estados (punto 12).

¹ Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

² Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria

- Se recomienda realizar un listado de ejemplos para constituir una marca en base a los signos para que estos sean lo suficientemente aptos para diferenciar su marca. La marca debe ser “*clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*”. Este signo debe ser adecuado en base a la tecnología disponible, no gráfica solamente (punto 13).
- Las causas de denegación de la marca deben ser enumeradas con exhaustividad en cada Estado (punto 14).
- Se deben incluir las disposiciones relativas al ámbito geográfico del Reglamento 207/2009 y este debe llegar hasta incluir la protección al vino y especialidades nacionales garantizadas, el art. 7. j) del Reglamento ya menciona como causa de denegación la falta de ese origen cuando la indicación tenga una identificación geográfica en la marca (punto 15).
- La protección de la marca registrada debe ser absoluta y cubrir la similitud entre marca y signo y productos o servicios. La similitud se atiende en atención a su riesgo de confusión o reconocimiento de la marca en el mercado. El riesgo de confusión y la carga de la prueba se regulan en normas procedimentales ajenas a la directiva (punto 16).
- Los derechos adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro deben ser respetados en atención al art. 16.1 del Acuerdo ADPIC para respetar los principios de prioridad y seguridad jurídica (punto 17).
- La violación de la marca solo dará lugar cuando se use para distinguir productos en el tráfico económico, el resto de usos se rige por el ordenamiento jurídico de cada país (punto 18).
- Se ha de incluir un signo como nombre comercial o designación similar dentro del concepto de violación de la marca. Esto será así para los casos en

los que se haga uso con el propósito de la distinción de productos o servicios en el tráfico comercial (punto 19).

- El titular de la marca puede prohibir el uso por parte de terceros de signos de publicidad comparativa si esta vulnera la Directiva 2006/114/CE del Parlamento y del Consejo (punto 20).
- Se permite al titular de la marca que prohíba a terceros la introducción de mercancías en el territorio de la marca cuando esta mercancía tenga una marca idéntica o especialmente idéntica a las marcas registradas respecto a las mercancías (punto 21).
- los titulares de la marca también pueden impedir que se introduzcan mercancías que hayan incurrido en las infracciones del punto anterior o que se incluyan en el régimen aduanero. Las autoridades deben hacer controles bajo el criterio de análisis de riesgo (punto 22).
- El derecho del titular de la marca se extingue si ante las autoridades competentes durante el proceso para dictar resolución de fondo sobre la violación de la marca se prueba por el declarante o titular de las mercancías que el titular no está facultado para prohibir la introducción de mercancías en ese mercado (punto 23).
- El titular será responsable por daños y perjuicios ante el titular de las mercancías si se comprueba que no hubo vulneración del derecho de propiedad intelectual (punto 24).
- Los medicamentos genéricos tendrán un tratamiento diferente y el titular no podrá impedir la introducción de mercancías en el país donde la marca esté registrada si no se despachan libremente cuando hay similitudes entre la denominación común internacional (DCI) activo del medicamento y la marca (punto 25).

La Directiva sobre marcas y su transposición al Derecho interno español

- Los titulares de las marcas infractoras tendrán prohibido colocar mercancías y los actos preparativos a la colocación por parte de los titulares de las marcas registradas (punto 26).
- Los terceros pueden usar marcas con derechos exclusivos lealmente. Las marcas y los nombres comerciales cuentan con protección frente a marcas posteriores, solo se incluye el nombre personal del tercero. El uso incluye signos descriptivos o sin carácter distintivo. El titular no podrá oponerse al uso leal y honesto de su marca. Usar la marca para llamar la atención del consumidor sobre la reventa de productos auténticos vendidos en territorio UE será lícito si es con lealtad industrial y comercial. El uso por terceros para expresión artística también estará permitido y la Directiva se deberá aplicar respetando los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente entre los que se encuentra la libertad de expresión (punto 27).
- El titular no podrá impedir la circulación de mercancías por parte de un tercero, si unas mercancías se ponen a circulación por territorio UE solo se puede impedir su circulación por motivos legítimos para impedirlo (punto 28).
- No se podrá solicitar la nulidad si se tolera su uso durante un periodo largo con conocimiento del mismo, salvo que se hubiera actuado de mala fe (punto 29).
- Los titulares de las marcas no podrán denegar, oponerse o pedir la nulidad si se adquiriera cuando la marca anterior podía ser objeto de declaración de nulidad o caducidad o los derechos no pudieran hacerse valer ante la marca posterior por no cumplir las condiciones necesarias (punto 30).
- Las marcas distinguen productos o servicios para que los consumidores decidan en el mercado con fundamento sobre ellas. El uso es un requisito necesario para reducir el número de marcas protegidas y registradas en la UE. Por ello, se debe buscar que las marcas se usen en conexión con los productos o servicios para los que están registradas. Las marcas que no

sean utilizadas en un plazo de cinco años, desde la fecha de finalización del procedimiento de registro y en conexión con los productos o servicios registrados, podrán ser objeto de declaración de caducidad (punto 31).

- Una marca registrada anterior no deberá conceder a su titular el derecho a oponerse, u obtener su nulidad, a una marca posterior si no se hace uso efectivo de esa marca. Los Estados establecerán que una marca no se podrá invocar válidamente en procedimientos de violación de marca cuando esa marca, por esa excepción, pueda ser objeto de declaración de caducidad o se invoque derecho posterior cuando se adquiriera este y pudiera ser objeto de caducidad (punto 32).
- La marca podrá ser impugnada si se renuncia a la marca después de haber reivindicado la antigüedad en arreglo a acuerdos internacionales o marca nacional, esto será así si la marca podría ser objeto de nulidad o caducidad al ser suprimida del registro (punto 33).
- Las normas sobre marcas como objetos de propiedad se armonizarán con las vigentes en la Unión y deberán incluir normas sobre concesiones y cesiones de derechos, licencias de uso, derechos reales y de ejecución forzosa. Esto es así como herramienta para crear un ordenamiento coherente y armonizado en el entorno de la Unión Europea (punto 34).
- Las marcas colectivas nacionales estarán sujetas a normas similares a las marcas colectivas comunitarias (punto 35).
- El procedimiento de registro será similar a los aplicables a las marcas de la unión y será un proceso eficiente y transparente (punto 36).
- La denominación y clasificación de los productos y servicios objeto de solicitud de marca seguirán las mismas normas en todos los Estados de la UE. De esta manera, el alcance de la protección podrá basarse solo en la solicitud. La denominación será clara y precisa. Los términos genéricos

incluirán solo lo que se entienda en la acepción literal del término. Las oficinas de propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Industrial del Benelux tendrán una lista con las prácticas administrativas que clasifiquen productos y servicios (punto 37).

- Los Estados deberán poner un proceso administrativo para que cualquier persona facultada pueda oponerse a la solicitud de registro de una marca. Además, los Estados tendrán siete años para implementar un procedimiento administrativo de declaración de caducidad o nulidad (punto 38).
- Las oficinas centrales de propiedad industrial Estados deberán cooperar entre sí y con la Oficina de propiedad Industrial de la UE para el registro y gestión de las marcas (punto 39).
- En la transposición de la Directiva, no se excluye la aplicación respecto a las marcas de disposiciones de competencia desleal, responsabilidad civil o protección de consumidores (punto 40).
- La Directiva se aplicará respetando los principios comunitarios de proporcionalidad y subsidiariedad y el art.351 del Tratado de Funcionamiento de la UE. También respetará los derechos reconocidos en los Estados firmantes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los ADPIC (puntos 41 y 42).

3. CONCEPTO DE MARCA:

Según Suñol, el cambio en el concepto de marca es una de los cambios más importantes de la reforma, esta se ciñe al aspecto formal en cuanto a la “representación en la solicitud de registro” que trae consigo.

Para entender el alcance de la reforma, resultan fundamentales las normas comunitarias que han pretendido armonizar los ordenamientos nacionales con el sistema de marcas de la Unión Europea. Entre estos elementos destaca principalmente el Reglamento³ comunitario que creó el sistema de protección unitaria de las marcas en la Unión. Un sistema que se complementa con los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea, como es el caso de España.

El cambio se sustenta en las representaciones en el registro, que pasan de ser un simple signo gráfico a ser un objeto “claro y preciso”. De esta manera se flexibilizan los requisitos para acceder al Registro y se permite la inclusión de marcas “no convencionales” entre las que se pone como ejemplo olores y sabores entre otros. Aunque a juicio de Suñol esto puede derivar en problemas de seguridad jurídica para poder probar la claridad de la representación.

De esta manera, la legislación se adelanta a las posibilidades futuras que puede ofrecer la tecnología, tal y como recoge Esteve⁴ que considera que el signo podrá ser objeto de entrada en el Registro “en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible” y abre el abanico de posibilidades de registro a tantas como se puedan probar con los requisitos legales de claridad, precisión, completa en sí misma, accesibilidad fácil, inteligibilidad, durabilidad y objetividad.

³Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

⁴ Esteve, M. (2019): “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas”, en *La Ley Mercantil n°55*, Wolters Kluwer, pp. 4.

En cuanto a la redacción del artículo 4 de la Ley de Marcas, que trata el concepto de marca, este pasa de referirse a las marcas de la siguiente manera:

“Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. Y se citaba como ejemplos de estos signos:

“a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.

e) Los sonoros.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.”

Con la nueva reforma las marcas pasan a entenderse como: “todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

En cualquier caso, cabe señalar que, tal y como indica Esteve citando las Directrices de la Oficina Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 1 de octubre de 2017, “actualmente ni los olores, ni los sabores, pueden constituir marca, por cuanto el objeto de la protección no puede determinarse con claridad y precisión con la tecnología generalmente disponible, no reuniéndose el requisito de representación”.

Esto constata que las novedades legislativas aún no cuentan con el desarrollo tecnológico suficiente como para abarcar todo el desarrollo posible de la

Directiva, aunque del mismo modo se ha modernizado la redacción legal para armonizar la misma al ordenamiento europeo y los nuevos avances tecnológicos que se vienen observando en el mundo actual.

Esto supondrá de cara al futuro un importante reto para las oficinas de propiedad intelectual en los Estados miembros de la Unión tal y como constatan diversos autores por las dificultades para distinguir los nuevos signos, tal y como señalan diversos autores⁵. Estos nuevos signos, una vez se han flexibilizado sus posibilidades de acceso al registro, solo deberán salvar las prohibiciones absolutas y relativas, que se desgranar convenientemente en su apartado correspondiente.

Otros autores como Marco Alcalá⁶ consideran que el debate sobre la inclusión de signos más allá de los gráficos ha quedado superado porque el artículo 3 REMUE⁷ y las Directrices de examen de la EUIPO se indica que una muestra o modelo no son suficientes como para representar la marca adecuadamente (en el caso del REMUE) y que la tecnología actual no cuenta con los avances suficientes como para para que se pueda delimitar el signo de forma “inteligible y fácilmente accesible” lo que tiene como consecuencia la no aceptación de dichas solicitudes, pues se tendrán por no presentadas.

A juicio de Marco Alcalá, esto sigue la jurisprudencia del TJUE con sentencias como la SSTJUE C-273/00 *Ralf Sieckmann v. DPMA* de 12 de diciembre de 2002 que cita en su artículo de “Las Nuevas Modificaciones de Marcas” que, según su criterio, harán que poco a poco se vayan trasladando a las legislaciones internas de los distintos países del entorno de la Unión Europea, entre los que se encuentra el nuestro.

⁵ Molins, F. (2019): “La representación del signo: nuevas clases de marca” en Revista de derecho de competencia y distribución, nº24.

⁶ Marco Alcalá, L. A. (2019): “Las Nuevas Modificaciones de la Ley de Marcas”, *Actas de Derecho Industrial*, pp. 335-348.

⁷ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

En ese sentido, se cita una Resolución de Gil Celedonio que señala el posicionamiento de la OEPM⁸ el cual no ubica entre los signos susceptibles de acceder al Registro los “olfativos, gustativos o táctiles” y sí encuadra dentro de ellos las marcas “denominativas, gráficas, tridimensionales, de posición, de patrón, de color, de movimiento, multimedia, holograma, o marcas sonoras”.

Uría⁹ señala que Las marcas de color suponen una nueva inclusión legislativa, puesto que con anterioridad no era posible que accedieran al Registro y desde esta reforma se puede acceder. Esto hace que el ordenamiento jurídico español se ajuste al europeo con mayor profundidad en un asunto que ya había sido objeto de la jurisprudencia nacional y comunitaria.

Por tanto, Marco Alcalá señala que no ha habido “variaciones significativas” en el concepto de marca y la necesidad que ya encontrábamos en la redacción de la Ley de Marcas de 2001 y se continúa exigiendo una representación registral “suficiente”. El autor reconoce que, sin embargo, se ha actualizado el concepto con arreglo a los posicionamientos del TJUE y los nuevos tipos de marcas, aunque con una ventana abierta al debate doctrinal futuro sobre las olfativas, gustativas y táctiles.

Suñol¹⁰ también comparte con Marco Alcalá este último punto en el que considera que se plantea la inclusión de estos signos por “las dificultades que plantea su representación”.

⁸ Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (2020). RESOLUCIÓN DE 9 DE ENERO DE 2019 DEL DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS POR LA QUE SE ESPECIFICAN LAS CONDICIONES GENERALES, REQUISITOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS DISTINTIVOS TIPOS DE MARCAS. 08/02/2020, de OEPM Sitio web: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/RESOLUCION_DIRECTOR_NLM.pdf

⁹ Uría Menéndez. (2019). *Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*. Disponible en: https://www.uria.com/documentos/circulares/1039/documento/8395/01_enero_2019.pdf?id=8395, (consulta: 08/02/2020).

¹⁰Áurea Suñol. (2016). Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos. 08/02/2020, de Almacén de Derecho Sitio web: <https://almacendederecho.org/las-marcas-no-convencionales-signos-gustativos-sonoros-olfativos>

En función de lo expuesto, comparto las opiniones de los autores en cuanto a lo necesario de la actualización legislativa y las importantes posibilidades futuras que abre de cara al futuro en función del avance tecnológico que se vaya alcanzando.

En un futuro será interesante observar las nuevas formas que puedan acceder al registro una vez puedan alcanzar los requisitos técnicos que desde esta reforma se pasan a exigir. Esto puede abrir la puerta a interesantes materiales de cara a estudios sobre la materia posteriores.

4. MARCA NOTORIA Y MARCA RENOMBRADA:

El artículo 8 de la Ley de Marcas ha sido objeto de una gran modificación, calificada por Marco Alcalá como una de las “más controvertidas”. En su acepción anterior se decía que: “1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a), b) y c), y en el artículo 7.2.”

En este artículo se mencionaban las marcas notorias y las marcas renombradas, con la nueva redacción, pasan a contemplarse solo las marcas renombradas: “1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o

similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados.”

Dentro de las propias marcas renombradas encontramos dos tipos: la marca de renombre en España y la marca de renombre de la UE. Se opta por una u otra en función de si la marca es española o de la Unión Europea.

Según Marco Alcalá, esta nueva redacción no “desprotege” las la marca notoria y puede incluso clarificar la diferencia entre marcas notorias y renombradas. La diferencia entre ambas es que la notoria es la que goza de conocimiento entre el sector del producto y la renombrada es la conocida por el público general. Por tanto, tal y como indica Broseta¹¹, la notoriedad se trata de una cualidad “que se predica de las marcas por su grado de conocimiento en el mercado con independencia de que las mismas se hallen o no inscritas”.

Bajo esta diferenciación, se incluye una protección mayor para las marcas renombradas y las notorias se circunscribirán exclusivamente a su sector de mercado en el que gozan de ese conocimiento. Marco Alcalá señala que la marca notoria podrá, sin embargo, acogerse a una excepción al principio de adquisición registral de la marca, que puede ser opuesta a registro, de una marca posterior idéntica o similar en los Estados de la Unión Europea donde tenga notoriedad, según el art. 6 bis del convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

¹¹ Broseta Pont, M. Y Martínez Sanz, F. (2019): “Manual de Derecho Mercantil”, TECNOS SA, pp. 261-283.

Uría reconoce, como reseñable, que la transposición no incorpora en el supuesto de hecho de infracción de marca renombrada “el requisito de la conexión entre los productos o servicios identificados por los signos en conflicto” algo que antes se reconocía en la ley, pero que ahora se entiende como no necesario por su incorporación en la interpretación que se viene haciendo en el orden jurisdiccional.

Para Thomas Puig¹², la marca renombrada es “la que tenga un cierto grado de conocimiento por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios a que se refiere, pudiendo impedir el registro posterior de signos similares, con independencia de los productos o servicios solicitados, siempre que el uso de esa marca posterior, provoque un perjuicio a la marca renombrada anterior”.

La autora entiende que esta protección superará el principio de especialidad en los casos en los que se pretenda obtener una ventaja desleal o perjudique a la marca. En cuanto mayor es el grado de renombre, mayor deberá ser la protección y en función de esto se deberá interpretar hasta qué punto llega el conocimiento general de la marca anterior. En caso de que haya paralelismos entre los signos de las marcas anteriores y posteriores, las marcas notorias pasadas cuentan con la misma protección que las renombradas de la actualidad.

Con estos cambios, se redacta de una manera mucho más clara nuestro ordenamiento y se armoniza con la legislación europea. Por ello, comparto la visión de los autores, puesto que de esta manera se deshecha de nuestra legislación una terminología que no era homologable a la europea y se clarifican términos jurídicos con el objetivo de incorporar unos términos jurídicos comunes en los diversos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea.

¹² Thomas, P. (2019): “Marca de renombre y denominación social”, en *La Ley Mercantil* n°61, Wolters Kluwer, pp. 2.

La Directiva sobre marcas y su transposición al Derecho interno español

Con los cambios introducidos se mantiene la protección de los aspectos que ya contaban con protección previa a la reforma legislativa y se crea un marco legal nuevo que incorpora las medidas exigidas por la Comisión Europea a la hora de la transposición de la Directiva comunitaria.

5. PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO:

Los artículos 5 y 6 de la Ley de Marcas han sufrido novedades respecto a las prohibiciones de registro absolutas y relativas. La parte más importante de la reforma es respecto a la forma, según Marco Alcalá, que ahora llega hasta “cualquier otro rasgo del producto impuesto por su naturaleza necesario para un resultado técnico o que le dé un valor sustancial de nuevo en línea con alguna jurisprudencia de la UE a este respecto”.

Esto se refleja en el art. 5.1.e) de la Ley de Marcas que remarca que no podrán constituirse como marca los signos: “constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto”.

Los signos que consistan o reproduzcan una denominación de obtención vegetal resultan también una novedad legislativa en la transposición de la directiva sobre marcas. De esta manera, el art. 5.1.k) dice que no pueden registrarse como marcas los signos: “que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas”.

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen cuentan con una nueva protección más afianzada gracias a la prohibición absoluta del art. 5.1.h) el cuál excluye a los signos: “excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas”.

Por último, respecto a las prohibiciones absolutas, hay dos novedades más a señalar como son las que abarcan las especialidades tradicionales garantizadas y los términos tradicionales de vinos protegidos.

La primera se encuentra en el art. 5.1j.): “Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas” y la segunda en el art. 5.1.i): “Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos”.

En cuanto a las prohibiciones relativas, Suñol remarca la importancia de las encontradas en el art. 9.2.3 de la Ley de Marcas, que dice así: “se denegará el registro de la marca en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establezcan la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, concurren las siguientes condiciones:

Se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la misma, a condición de que dicha denominación de origen o indicación geográfica quede finalmente registrada.

b) Dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada, en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior”

No obstante, Suñol considera que la novedad más importante y única es la que encontramos en el artículo 10 de la Ley que habilita a que cualquier titular de una marca pueda oponerse al registro de la marca en las siguientes vías: “El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación”.

Otro punto reseñable es el referente al artículo 51.4 de la Ley de Marcas, que dice así: “Si la causa de nulidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados”.

Con esta nueva redacción, Gimeno¹³ entiende que se consagra expresamente la nulidad parcial al limitar la extensión de la nulidad a los productos o servicios que incurran en las causas exclusivamente.

¹³ Gimeno, V. (2019): “La nulidad de la marca nacional”, en *La Ley Mercantil nº58*, Wolters Kluwer, pp. 5.

6. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO:

En el ámbito procesal se señalan varios cambios de obligado cumplimiento en el marco de los procesos de marcas. En primer lugar, en los procedimientos de oposición, el solicitante del registro puede requerir que el titular anterior presente una prueba de uso o la causa justificativa de la falta de la misma. El procedimiento de oposición de la marca UE se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

En el procedimiento de renovación del registro marcario, se incorporan facilidades burocráticas para la tramitación. Como ejemplo del mismo, el despacho Uría Menéndez entiende que son “los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye efectivamente una solicitud de renovación”.

Para Marco Alcalá los artículos modificados en cuanto al procedimiento de registro de las marcas son los 12, 19, 21 a 23, 27 y 29 de la Ley de Marcas. Estos cambios, se producen a juicio del autor, para hacer coherente el procedimiento con los cambios que incluye la nueva redacción legal, pero no por ello suponen un cambio radical respecto al procedimiento de registro que encontrábamos en regulación previa.

Concretamente, cabe señalar como significativos los cambios respecto a la identificación del solicitante y representación suficiente de la marca solicitada del art 12.1.b), los sujetos legitimados para oponerse al registro del art.19, así como de hacerlo en una parte o en su totalidad y las observaciones de terceros. También resulta importante señalar los cambios respecto a la nulidad de las marcas en lo respectivo a la OEPM, que se desarrollarán con mayor profundidad en el apartado dedicado a las causas de nulidad y caducidad en este Trabajo Final de Grado.

Las dos novedades más significativas para el autor son las recogidas en los artículos 21.3 y 22.4. El primero de ellos, afecta a la posibilidad de solicitar al titular la prueba de uso efectivo por parte del solicitante de marca posterior: “A

instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición”.

El segundo afecta más al plano formal, ya que habilita los medios electrónicos como medio para expedir el registro de una marca: “Concedido el registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca reglamentariamente, procederá a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y a expedir el título de registro de la marca. Este título podrá expedirse por medios electrónicos”.

Esta expedición de los elementos de marca debe respetar los requisitos establecidos en el art.24 del Real Decreto para la ejecución de la Ley de Marcas¹⁴ que incluye lo siguiente: “1. Ordenada la publicación del registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas expedirá electrónicamente el título registro de la misma, en el que figurarán los siguientes elementos:

- a) El número de la marca.
- b) El nombre del titular.
- c) La representación de la marca o, cuando esta se facilite en forma de archivo electrónico no reproducible en papel, un enlace a dicho archivo.
- d) La fecha de presentación de la solicitud, de concesión del registro y, en su caso, de la prioridad otorgada.
- e) Si procediera, la descripción de la marca y la indicación de los elementos no reivindicados en exclusiva.
- f) El listado de productos o servicios para los que haya quedado registrada, con el número de la Clasificación Internacional a que pertenezcan.

¹⁴ Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

2. En el supuesto de marcas transformadas, además de los elementos señalados en el apartado anterior, deberán figurar en el título registro la marca de origen y su número, la fecha de presentación en la oficina de origen y, en su caso, los datos relativos a la antigüedad reivindicada”.

Estos cambios son importantes, bajo mi punto de vista, especialmente en el ámbito de la prueba de uso, puesto que tal y como señalan los autores citados en el Trabajo, cambiarán de manera clara los procedimientos utilizados en la práctica jurídica. Esto será clave a la hora de tomar las medidas adecuadas para evitar pleitos futuros por fallos en el procedimiento.

7. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA:

En lo respectivo al contenido del derecho de marca, Suñol indica que el Real Decreto-ley se ha establecido “cumpliendo las exigencias comunitarias” y en la línea jurisprudencial marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que vienen marcando una línea hacia la ampliación del derecho de marca.

Por tanto, se cita la sentencia de 16-XI-2004, asunto C-254/02 del TJUE y amparada por el artículo 16.1 ADPIC como la que estableció la existencia de un derecho anterior a una marca registrada sobre signo incompatible que hace que el titular de la marca no pueda prohibir su uso. Tanto en la Ley de Marcas como en las exigencias ADPIC se reconoce que “el derecho conferido al titular de la marca se entiende sin perjuicio de los derechos anteriormente adquiridos por sus titulares”. Los derechos anteriores no se verán afectados por una marca posterior. El titular no podrá impedir el uso de signo incompatible bajo el cual existe un derecho.

El derecho de exclusiva del titular de la marca viene enunciado en el artículo 34 de la Ley de Marcas, así como el conjunto de derechos conferidos por la marca: ”1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.

2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos

para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”.

Con esta regulación se protege que los derechos anteriores no puedan verse perjudicados por una marca posterior. De este modo, el titular deberá de respetar “el uso de signo incompatible” sobre el que exista derecho en la línea de las exigencias del ADPIC¹⁵.

También se sigue la línea jurisprudencial del Supremo y del TJUE, en la que Suñol cita las sentencias STJUE 21-II-2013, asunto, C-561/2011 y ATJUE 10-III-2015, asunto C-491/14, en lo relativo al “derecho del titular de una marca a prohibir el uso en el tráfico económico del signo controvertido” que en la nueva redacción abarca al tercero titular de una marca posterior. De esta manera, en el art. 34.2 de la Ley de Marcas, citado anteriormente, se dice que se “estará facultado para prohibir el uso de cualquier tercero”.

A juicio de Suñol, esto tiene como consecuencia que no se estará vinculado a la apreciación de una violación de marca anterior por el uso de una posterior por la anulación previa de la última. En este sentido, reconoce que los daños y perjuicios podrán ser reconocidos más allá de la realidad registral y podrá proceder una indemnización en este sentido aunque la marca siga vigente en el plano registral.

Resulta procedente la reflexión de Suñol sobre el uso que el tercero pueda dar de una marca y se aboga por la vuelta al uso “a título de marca” en el uso de signo incompatible para fomentar con ello la distinción entre productos y salvaguardar “la libertad de expresión y la funcionalidad de la competencia económica”.

¹⁵ Decisión del Consejo, de 19 de noviembre de 2007, sobre la aceptación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), hecho en Ginebra el 6 de diciembre de 2005

En el art. 34.2 también se encuentran cambios en la redacción que antes incluía la misma “para productos o servicios” y en la nueva acepción se toma “en relación con productos o servicios”. A juicio de la autora esto es así para seguir la línea del TJUE y flexibilizar el uso del requisito de “título de marca”.

Pese a ello, no considera que la reinstauración del requisito de uso a “a título de marca” haya quedado completamente claro y augura un debate futuro para este tema sobre el que la justicia europea deberá posicionarse para aclarar las dudas interpretativas nacidas al respecto.

Estas dudas se basan en que, pese a que los Estados tenían libertad para incorporar modalidades de uso distintas de distinguir productos o servicios. El TJUE incluyó otros usos marcarios y no lo hizo así con el uso “a título de marca”. La segunda duda para Suñol reside en que dentro de los actos prohibidos del art.34, ya citado, se incluye en la letra g el uso del signo en en la publicidad comparativa. Esta forma no es comparable con el uso “a título de marca” para la autora porque puede usarse incluso como medio para remarcar los beneficios de su producto sobre el de la marca.

Estos cambios vienen obligados por la Directiva comunitaria para los Estados y nuestro sistema debe adecuarse a él debido a que antes de nulidad y caducidad solo conocían los jueces y tribunales, por este motivo entiende Marco Alcalá que se ha pospuesto la entrada en vigor hasta el 14 de enero de 2023 en España.

En la nueva ley, se reconocen “ciertos supuestos en los que el titular de la marca anterior no podrá hacer valer con éxito el derecho que le confiere la marca anterior” en lo que respecta a las marcas de cobertura, en la línea de lo señalado por el TJUE y que ha seguido la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Uría cita la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección 1ª, de 24 de Oct. de 2014, Rec. 808/2013).

Para encuadrar esta novedad en el marco legal se ofrece una nueva redacción del artículo 41 de la Ley de Marcas que señala que el titular no podrá restringir el uso de su marca registrada en los casos en los cuales haya tolerado su uso durante cinco años, la marca anterior no tenga carácter distintivo o la marca anterior tenga causa de caducidad debido a la falta de uso. Además de eso, tampoco podrá prohibir el uso de la marca anterior en caso de acción por violación. Esto implica incluso a los casos en los que no se pueda invocar frente a la marca posterior. Las aplicaciones del nuevo derecho de uso entiende Uría que “no han quedado bien diseñados” y augura una problemática a la hora de su aplicación en el futuro para esta reforma de la Ley de Marcas incorporada por la vía de Real Decreto-Ley que tiene por objeto de este Trabajo Final de Grado.

Con la reforma del artículo 41, otro autores, como Bueso¹⁶, entienden que se vuelve a afianzar el principio de inmunidad registral en el ámbito de las marcas que venía postergado en la regulación anterior al principio de prioridad. Tras la reforma, se ponderan ambos principios.

En lo concerniente a los licenciarios para entablar acciones de violación de marca, estos estarán legitimados en el caso de que se tenga el consentimiento del titular de la marca para ejercitar las acciones por violación de la marca objeto de licencia, esto viene recogido en el art. 48.7 de la Ley de Marcas tras la reforma efectuada en el mismo. En el caso de las licencias exclusivas, se estará legitimado en el caso de que se requiera al titular y este no haya ejercitado las acciones correspondientes a su derecho sobre la marca¹⁷.

Los artículos 117.3 y 4 de la Ley de Patentes serán de aplicación al licenciario exclusivo por lo consagrado en el artículo 48.7 tras su reforma:

¹⁶ Bueso, P. (2019): “Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca (art. 41 bis LM) la restauración parcial de la inmunidad registral”, en *La Ley Mercantil n°62*, Wolters Kluwer, pp. 1.

¹⁷ CECARM (2020): *Las 7 novedades fundamentales en la Ley de Marcas*. Disponible en: <https://www.cecarm.com/emprendedor/puesta-en-marcha/las-7-novedades-fundamentales-en-la-ley-de-marcas-39897>, (consulta: 11/03/2020).

“Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación. A estos efectos, será de aplicación al licenciario exclusivo de marca lo dispuesto en el artículo 117.3 y 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”. De esta manera, el licenciario exclusivo podrá ejercitar las acciones correspondientes en caso de que el titular se niegue o no las ejerza en el plazo de tres meses, tal y como recoge el apartado tercero del artículo 117 de la Ley de Patentes. Además también podrá pedir al órgano judicial medidas cautelares antes del transcurso del plazo de tres meses antes citado.

El licenciario deberá informar al titular de la marca de las acciones que está dispuesto a ejercitar en vistas a su posible incorporación al procedimiento.

Para el despacho Uría Menéndez, la reforma del artículo 48 de la Ley de Marcas no termina de dar respuesta a ciertas cuestiones que venían siendo objeto de debate doctrinal como son la necesidad de que la licencia haya accedido al registro para que el licenciario pueda ejercitar las acciones marcarias y la posibilidad de que el licenciario no exclusivo quede legitimado activamente en casos de infracción marcaria, aunque reconocen que este punto puede ser pactado contractualmente por las partes.

El art. 48.8 de la Ley de Marcas añade además que: “En el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado”. Aunque esta intervención queda limitada al perjuicio causado en cada caso.

Con este cambio, Roncero¹⁸ entiende que es una medida que complementa a la del apartado 7 y reduce los problemas generados por las restricciones a los licenciatarios en cuanto a su legitimación en las acciones de protección de la marca.

Por último, se mencionan como de interés las modificaciones que simplifican la prohibición de registrar una marca por parte del agente o del representante del titular de la marca sin que éste último haya dado su consentimiento. Para ello, se suprimen las referencias al Convenio de París y a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los supuestos en los que el titular de la marca tiene derecho a prohibir el uso de la misma a un tercero. Uría Menéndez cita la facultad de prohibición del uso del signo en la publicidad comparativa como ejemplo de este punto. Además, quedan legitimadas las personas físicas y jurídicas para solicitar el registro de una marca de garantía y las “instituciones, autoridades y organismos de Derecho Público”.

Sobre las marcas de garantía, me remito a Chamorro¹⁹, que entiende que con la reforma de la Directiva, se favorece la armonización de este tipo de marcas en el ámbito europeo en una línea que vienen siguiendo los países del entorno europeo.

Estas marcas de garantía constituyen para Chamorro “un mecanismo idóneo para proteger iniciativas empresariales colectivas y para distinguirse en un mercado cada vez más globalizado y homogéneo, en donde está en auge la elección por productos de calidad o con determinadas cualidades vinculadas a su modo de producción o elaboración”.

¹⁸ Roncero, A. (2019): “Alcance de la modificación del régimen sobre marcas en relación con el contrato de licencia de marca”, en *La Ley Mercantil nº59*, Wolters Kluwer, pp. 3.

¹⁹ Chamorro, M. (2020): “Las marcas de garantía”, en *La Ley Mercantil nº65*, Wolters Kluwer, pp. 4.

Además, las marcas de garantía se delimitan con esta reforma de un modo más claro respecto de las marcas colectivas. Las marcas de garantía, a su vez, se benefician de la flexibilización de los requisitos de protección registral al no ser necesaria ya la representación gráfica que hemos venido comentando en los apartados correspondientes.

8. CAUSAS DE NULIDAD Y CADUCIDAD:

Este aspecto ha sido considerado como uno de los más “destacados y relevantes” para autores como Marco Alcalá. Al respecto del mismo, resulta decisivo detenerse en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), debido a que es la organización que abarca las novedades legislativas en lo relativo a nulidad y caducidad.

Estas novedades suponen que la OEPM tiene la competencia en acciones de nulidad y caducidad de las marcas y la tutela judicial competente será la jurisdicción contencioso-administrativa y la reconvención será el mecanismo jurídico necesario para instar la nulidad o caducidad de marca anterior.

En la Ley de Marcas estos cambios se encuentran ubicados en el Capítulo III del Título VI, que va de los artículos 58 a 61, y abarcan el contenido de la solicitud de nulidad o caducidad, el examen, los efectos, la firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas la suspensión de procedimientos administrativos y judiciales por conexión de causas y las anotaciones registrales y comunicaciones de la OEPM.

Algunos autores²⁰ han criticado ciertos aspectos de la medida como la eliminación de la falta de legitimación del solicitante o titular de la marca de las causas de nulidad y caducidad, lo que dificulta que se persigan las vulneraciones en este ámbito tasado.

8.1 COMPETENCIA PARA DECLARAR LA NULIDAD Y CADUCIDAD:

El 27 de septiembre de 2018 el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el informe sobre el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley de Marcas con José Antonio Ballesteros Pascual como ponente de dicho informe, que a su vez contó con el voto particular de Enrique Lucas Murillo de la Cueva.

²⁰ Rabasa, I. (2019): “Modificaciones en la legitimación para obtener el registro de marcas”, en *La Ley Mercantil nº57*, Wolters Kluwer, pp. 4.

De esta manera, se continuó con el proceso para incorporar al ordenamiento jurídico la Directiva 2015/2436 y que tras su aprobación se considera que queda traspuesta de un modo correcto en nuestra legislación.

La principal novedad consiste en que las acciones de nulidad y caducidad pasan de ser acciones judiciales a tramitarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas y jurisdiccionalmente serán competentes las salas de lo Contencioso-administrativo de los TSJ. El orden civil queda como competente en lo relativo a las violaciones de marcas y acciones de nulidad o caducidad en vía de reconvención.

En el informe se señala como recomendable la unificación “en un único orden el control jurisdiccional de las decisiones sobre la validez y la caducidad de las marcas” y señala el orden civil como el más adecuado para resolver las resoluciones de la OEPM.

8.2 LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM):

La transposición de la Directiva sobre marcas afecta de un modo directo y especialmente relevante a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es por ello que creemos conveniente realizar la siguiente aproximación teórica hacia el Organismo estatal de mayor importancia en el ámbito del derecho marcario español y los cambios que afectan al mismo tras la transposición de la Directiva comunitaria.

Desde el despacho de abogados Garrigues²¹, se señala por su abogada Carolina Pina que la principal novedad en el Real decreto-ley relativa a la OEPM es “el otorgamiento de competencia directa a la OEPM para declarar la nulidad o caducidad de una marca. Los tribunales solo serán competentes en el seno de un procedimiento de infracción de marca vía demanda reconvencional”, aunque la misma no entrará en vigor hasta el próximo 14 de

²¹ Garrigues. (2019). Modificación de la Ley de Marcas: un nuevo marco jurídico más europeo. 08/02/2020, de Garrigues Sitio web: https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo

enero de 2023. Esto viene recogido en los artículos 51 y 54 de la Ley de Marcas.

Otro cambio referido a la OEPM es que en los recursos contra las decisiones de la OEPM serán competentes los tribunales del orden contencioso-administrativo y ya no el orden civil, así lo enuncia el art. 61.3 LM. Esto ha supuesto un intenso debate doctrinal sobre si la competencia es la más adecuado en este órgano judicial o si incluso la propia OEPM podría conocer estos casos. Algunos autores como Suñol²² consideran que esta decisión puede favorecer que surjan decisiones incompatibles entre los distintos Tribunales Superiores de Justicia y considera que los Juzgados de lo Mercantil o la justicia europea (referido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea) podrían ser opciones más adecuadas.

En cualquier caso, tal y como indica la propia Suñol, tan solo se ha ejercitado la acción de nulidad por reconvención en solo 19 casos sobre un total de 120 entre los años 2010 a 2018. Procesalmente resulta más económico ejercitar la acción de infracción de marca y la nulidad de manera conjunta para evitar que registralmente quede reconocida una marca que tiene una sentencia que reconoce a la misma como infractora en su uso.

Pese a ello, el titular no la podría utilizar en base al art. 37.3 LM que dice que: “El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior”.

La OEPM viene definida en su página web²³ como “un Organismo Autónomo de la Administración General del Estado que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las distintas

²² Áurea Suñol. (2019). La reforma de la Ley de Marcas: aspectos sustantivos. 08/02/2020, de Almacén de Derecho Sitio web: <https://almacenederecho.org/la-reforma-de-la-ley-de-marcas-aspectos-sustantivos>

²³ Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (2020). La OEPM en la actualidad. 08/02/2020, de OEPM Sitio web: https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_funciones/index.html

modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de patentes y modelos de utilidad (invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); marcas y nombres comerciales (signos distintivos) y títulos de protección de las topografías de productos semiconductores. Asimismo, difunde la información relativa a las diferentes formas de protección de la propiedad industrial. En el plano internacional, la OEPM es la encargada de representar a España en los distintos foros y organizaciones internacionales que se encargan de la propiedad industrial e intelectual”.

La OEPM es a su vez el organismo encargado de la concesión de los títulos de propiedad industrial y los servicios de información tecnológica referidos a la información de la propiedad industrial. Por tanto, la OEPM es el organismo regulador del registro de marcas en España y el que cuenta con las competencias respecto al registro marcario.

La “optimización de procesos” es una de las claves que reconoce la propia OEPM como parte de la visión²⁴ de su organización, así como la cooperación dentro de los valores de la misma para conseguir “la máxima cooperación con todos los actores involucrados en la Propiedad Industrial y con el resto de nuestros grupos de interés, estableciendo relaciones de confianza y colaboración mutua”. De esta manera, se entiende que bajo estos principios se actuará a la hora de la declaración de la nulidad y la caducidad de las marcas, fruto de las nuevas competencias conferidas.

Comparto la opinión de Suñol respecto a las dificultades que se le presentan a la OEPM con esta reforma y el trabajo de adaptación al que va a tener que enfrentarse. Resultará clave la adaptación a estos cambios en el menor tiempo posible y con la menor efectividad posible, puesto que ahora pasará a enfrentarse a una competencia que antes tenía el orden jurisdiccional.

²⁴ Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (2020). Misión, visión y valores. 08/02/2020, de OEPM Sitio web: https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/Mision_vision_valores/index.html

La Directiva sobre marcas y su transposición al Derecho interno español

Será clave observar en los próximos meses cómo se enfrenta la OEPM a estos cambios y si será capaz o no de mejorar el acceso a los procedimientos de nulidad y de caducidad. Este fue uno de los objetivos de la reforma, así como avanzar en la cooperación con las oficinas del resto de Estados miembros de la Unión Europea.

9. LÍMITES DEL DERECHO DE MARCA:

Las limitaciones del derecho de marca se encuentran ubicadas en el artículo 37 de la Ley de Marcas que dice así: “1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:

- a) De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física.
- b) De signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio.
- c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

3. El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior”.

Para Suñol, los avances que ha sufrido la norma son “bastantes” en este sentido y a su juicio las novedades mas significativas son que se permite el uso del nombre por un tercero solo a las personas físicas (art. 37.1 a). La dirección no se permite en ningún caso. Esto puede generar una problemática para las marcas con el mismo nombre o razón social hasta el momento, según la autora.

En cuanto a los signos estos pasan ahora a abarcar no solo los signos distintivos, sino que también incluye a cualquier signo carente de carácter distintivo (art. 37.1 b). Suñol considera problemático este punto hasta dilucidar cómo se posicionarán los tribunales en los asuntos en los que se registren o usen signos similares a los de la marca y que puedan generar confusión al respecto.

En la letra c del art.37.1 se limita el derecho de marca para permitir su uso al indicar el destino. Esto incluye también el uso de la marca para “designar productos o servicios correspondientes al titular de la marca” y el uso para hacer referencia a los mismos.

En cualquier caso, se señala que la interpretación de la Directiva se debe realizar siempre que se asegure un “pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión” y bajo prácticas “leales” tal y como enuncia el apartado 2 del art.37.

El último apartado del artículo incluye como novedad que el titular de la marca debe evitar desentenderse de las acciones que se dirijan contra él por “violación de otros derechos de propiedad intelectual” dados con anterioridad. El ejemplo de la misma que entiende Suñol son los casos de una marca posterior declarada infractora, pero que siga sin ser anulada en el Registro.

10. PRODUCTOS EN TRÁNSITO:

Una novedad que ya mencionamos en el apartado 4 dedicado a las partes vinculantes de la Directiva son las referentes a los productos en tránsito que supone un “supuesto particular de infracción de la marca” para Suñol.

En este supuesto, el titular del derecho de marca cuenta con la facultad de impedir que se introduzcan productos en el mercado, aunque no se vayan a vender allí, de países terceros con una marca idéntica si no se tiene autorización para usar la misma.

Esto queda recogido en el artículo 34.5 de la Ley de Marcas: “Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la marca registrada, el titular de esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en España, sin que sean despachados a libre práctica, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

Este derecho conferido al titular de la marca registrada se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 608/2013, el declarante o el titular de los productos acredita que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino final”.

La prohibición de inclusión llega al régimen aduanero en forma “de tránsito, transbordo, depósito, zonas francas, almacenamiento temporal, perfeccionamiento activo o admisión temporal”, tal y como recoge el Considerando 22 de la Directiva.

El límite de este derecho se encuentra en el momento en el que el titular de los productos puede acreditar que el titular no puede prohibir la circulación de estos productos en su destino. En caso de que el declarante o titular de las

mercancías pueda acreditar que el titular de la marca no tiene derecho a restringir la introducción de las mercancías en el país de destino, este derecho quedará sin efecto.

Suñol entiende que los productos a los que se refiere el precepto se refiere a las falsificaciones tal y como recoge el Considerando 21 de la Directiva pues los define del mismo modo que se hace en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Otro aspecto destacado de este precepto es la presunción, entendida como “injustificada” por parte de la autora, de que la marca está protegida incluso fuera del propio Estado debido a que la carga de la prueba recae sobre el titular de los productos transportados. Esto genera dudas sobre la “libertad de tránsito” que gozan estas mercancías.

Esto supone para Suñol que se deba flexibilizar este precepto, que supone una carga para el titular, puesto que la Directiva se enmarca dentro del respeto a las normas internacionales como esta, que son de obligado cumplimiento para los Estados.

En el Considerando 21 también se consagra que estas cautelas cuentan con una protección mayor en caso de falsificaciones de productos farmacéuticos que deben de respetar sus exigencias particulares, como la del “tránsito fluido de productos genéricos” del Considerando 25. En función de esto, el titular no puede impedir que un tercero introduzca mercancías. Esto habilita a los medicamentos a introducir los productos en tránsito incluso en el caso en el que esté registrada esa marca.

En el apartado 4 del artículo 34 se incluye la prohibición de ciertos actos preparatorios, que son los siguientes: “Cuando exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese

uso constituya una violación de los derechos del titular de la marca en virtud de los apartados 2 y 3, el titular de esa marca tendrá derecho a prohibir los siguientes actos en el tráfico económico:

- a) la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca.
- b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca”.

En este apartado, a juicio de Suñol, deben concurrir las circunstancias de que haya un riesgo de que el embalaje se pueda utilizar en relación con determinados productos y que con ese uso se produzca una violación de la marca objeto de protección.

11. OTRAS MODIFICACIONES:

En los apartados previos se han ido desgranando con mayor profundidad las novedades que, tanto a mi juicio, como el de los autores, por la importancia que han reflejado en sus estudios, constituyen la parte más importante de las transposición de la directiva sobre marcas al ordenamiento jurídico español.

Sin embargo, los cambios no han sido esos en su totalidad y existen otros que de manera breve también se han de mencionar para terminar de dar una visión global del asunto que estamos tratando en este trabajo.

Dentro de estas que, de manera breve, vamos a mencionar se encuentran los cambios terminológicos para armonizar nuestra legislación con la europea. De manera particular el título IX de la Ley de Marcas que abarca los artículos 84 a 86 y que amplía la legitimación para ser titular de una marca en el artículo 3 que dice así: "1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.

2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley".

Con esta nueva redacción, ya no existe una relación con el territorio español y se invocan las leyes internacionales siempre que sean favorables.

12. APROXIMACIÓN A LA ACTUALIDAD DE LA REFORMA:

En la actualidad, hay partes de la transposición de la Directiva cuyos efectos ya se encuentran en vigor y otras para cuyo inicio del plazo de entrada en vigor aún faltan meses, o incluso años, para su llegada. Pese a ello, es ya posible encontrar en prensa especializada y en artículos doctrinales opiniones de expertos que ya ofrecen un análisis somero de las consecuencias que están teniendo en el tráfico las reformas legislativas efectuadas. Recordemos que algunas de ellas llevan regulando el tráfico desde 2019.

Doctrinalmente, Garbayo Blanch²⁵ afirma el mayor reto de la nueva Directiva es lo concerniente a las mercancías en tránsito y su incautación en el Espacio Económico Europeo (EEE), que a su juicio dará lugar previsiblemente a futuras matizaciones. Sin embargo, en cuanto a los negocios jurídicos sobre la marca no observa sustanciales novedades. Donde sí se encuentra un mayor cambio es en el aspecto de que se jerarquizan las fuentes en la cesión de partes alícuotas en la solicitud de patente o patente de invención ya concedida.

Desde el periódico económico *Expansión*²⁶ se hizo balance de las consecuencias de la reforma de la mano del despacho de abogados Bird & Bird, que en declaraciones de su socio Mariano Santos, reconoce que los efectos de la reforma han sido un menor número de oposición a registros, mayor claridad en los procedimientos de oposición y una escasez en el registro de marcas no convencionales.

En este sentido, la disminución del número de solicitudes de marcas que no vayan a operar en el tráfico se considera un punto positivo. Especialmente en el aspecto reformado de que se pueda exigir una prueba de uso, por parte del

²⁵ Garbayo, J. P. (2017): “ La nueva Ley de Patentes y la nueva Directiva de Marcas. Nuevos retos y tendencias jurídicas”, en Serrano, J. C. y Casado. A. (ed.) *Retos y tendencias del Derecho de la contratación mercantil*, Marcial Pons, Madrid, pp 325-334.

²⁶ *Expansión* (2020): *Tras un año en vigor, ¿ha sido efectiva la Ley de Marcas?*. Disponible en: <https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/14/5e1da8abe5fdea62758b4629.html>, (consulta: 08/02/2020).

que se oponga a la solicitud de una nueva marca, en caso de marcas que lleven registradas durante un periodo superior a los cinco años.

También se considera exitosa la supresión de las marcas notorias para dejar únicamente recogidas las marcas renombradas, de esta manera, se considera que se consigue una mayor “uniformidad y claridad” en el tráfico jurídico.

Por último, en cuanto a las marcas no convencionales, se reconoce “los pocos ejemplos” encontrados de este tipo en el tiempo que lleva vigente la nueva ley. Se menciona únicamente a “Tve clan” como ejemplo de las mismas.

La estrategia del despacho Bird & Bird en cuanto a solicitudes pasa por un inventario de los registros de las compañías, analizar si se usan las marcas registradas y unificar estrategias entre distintos departamentos para crear “nuevos registros no tradicionales y optimizar los convencionales al mismo tiempo”. Tras el registro se documentará el uso de la marca para que pueda ser utilizado en procesos de oposición.

Por su parte, la empresa de propiedad intelectual BALDER tiene una opinión favorable a los cambios producidos en base a las declaraciones ofrecidas en prensa especializada²⁷ por su socia Inmaculada de la Haza.

De la Haza considera que con esta reforma se armoniza la legislación europea con el ordenamiento jurídico español y considera que sus puntos más importantes son la: “Ampliación del concepto de legitimación reconociendo capacidad a cualquier persona física o jurídica, que se elimina la exigencia de que el signo sea susceptible de representación gráfica, que desaparece la dualidad marca notoria/marca renombrada, que se introduce una nueva prohibición a los signos que consistan o reproduzcan la denominación de una obtención vegetal y la regulación de las prohibiciones absolutas en materia de

²⁷ Lawyerpress News (2020): *BALDER valora positivamente la reforma de la Ley de Marcas que acaba de cumplir un año*. Disponible en: <https://www.lawyerpress.com/2020/01/23/balder-valora-positivamente-la-reforma-de-la-ley-de-marcas-que-acaba-de-cumplir-un-ano/>, (consulta: 05/07/2020).

denominaciones e indicaciones de origen, denominaciones tradicionales de vino y especialidades tradicionales garantizadas, con remisión expresa al Derecho de la Unión y al Derecho nacional”.

13. CONCLUSIONES:

Esta reforma legislativa se ha llevado a cabo en nuestro ordenamiento de manera obligada para poder adecuar nuestro Derecho al marco comunitario como país miembro de la Unión Europea. Sin embargo, resulta llamativa la falta de previsión que perciben algunos de los autores citados para la realización de este trabajo a la hora de la transposición de las normas comunitarias.

Esto se percibe incluso en la herramienta legal empleada para la incorporación al ordenamiento, pues se ha utilizado la figura del Real Decreto-ley cuya función constitucional reside en ser la herramienta utilizable en un contexto de “extrema y urgente necesidad”. Difícilmente puede tener justificación en un ámbito como el marcario y en un contexto como el de la aprobación de esta ley, que contó con tiempo suficiente para la transposición de la Directiva y no hubiera requerido del uso de este mecanismo legal.

No obstante, cabe señalar que en la fecha de la realización de este trabajo, aún hay multitud de preceptos que no han entrado en vigor, o cuya entrada es aún muy reciente, lo que supone una dificultad a la hora de valorar si estas reformas han surtido efecto o no en nuestro país o si este es el deseado cuando se idearon las mediadas.

Varios autores entienden, por ello, que los efectos que puede acarrear esta reforma aún están por ver y que ellos requerirán de un tiempo de adaptación por parte de los operadores frente a una Ley de Marcas que data de 2001 y hasta la fecha no se había reformado en profundidad.

Las conclusiones del trabajo son las siguientes:

- La reforma legislativa de la Ley de Marcas ha supuesto un cambio relevante y necesario en su ámbito.
- Se ha generado un marco regulatorio que agiliza los procedimientos y facilita el acceso a la protección registral.

La Directiva sobre marcas y su transposición al Derecho interno español

- La Ley de Marcas cuenta con una armonización mayor después de la transposición de la Directiva que antes.
- El proceso de estudio doctrinal y jurisprudencial de la reforma aún se encuentra en un punto incipiente por lo reciente de la misma.

La reforma cuenta con la agilización y la facilidad de acceso como unos de los principios fundamentales en lo respectivo a su transposición. La cercanía en el tiempo de la entrada en vigor de esta ley hace fácil pensar en que resultaría pertinente un análisis futuro del estado de la cuestión para indagar sobre si se ha llegado o no a dicho extremo en nuestro país.

Sin embargo, resulta evidente que esta nueva reforma facilita la adecuación de nuestro Derecho al marco del Derecho de la UE, puesto que esta reforma en muchos preceptos directamente transcribe la Directiva a nuestra Ley de Marcas. Esto supone una compatibilidad total entre los dos sistemas y hace cumplir con esta hipótesis formulada al inicio de la investigación de este Trabajo Final de Grado.

La transposición de la Directiva sobre marcas debe entenderse como un gran paso en nuestro ordenamiento hacia la adecuación al marco europeo de nuestro ordenamiento jurídico. Aún quedará un camino futuro por recorrer para avanzar en las bases de esta transposición y continuar en la senda de la cooperación entre las distintas instituciones en territorio UE. No obstante, ya se venía señalando por los autores como necesaria una actualización de nuestra legislación, puesto que no cabe olvidar de que estamos hablando de una Ley de Marcas española que data de 2001.

Considero necesario señalar el esfuerzo del legislador por armonizar la legislación y cumplir con los objetivos de la reforma. Hasta el momento, se han venido cumpliendo, y cabe esperar que en el futuro así lo seguirán haciendo, con el esfuerzo de todas las partes implicadas, que deberán adaptarse a un nuevo marco legal con algunos cambios profundos.

Como se ha señalado por los autores durante el Trabajo, existe un consenso doctrinal sobre la importancia y buen acogimiento general de la reforma. Por ello, personalmente suscribo la opinión positiva de estos autores respecto a la transposición de la directiva sobre marcas, la cual supone un avance importante en nuestro ordenamiento jurídico marcario y cumple, en rasgos generales, con los objetivos marcados por la misma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bercovitz, R. (2019): *Manual de Propiedad Intelectual*. Tirant lo Blanch, Valencia.
- Broseta Pont, M. Y Martínez Sanz, F. (2019): *Manual de Derecho Mercantil*, TECNOS SA, pp. 261-283.
- Bueso, P. (2019): “Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca (art. 41 bis LM) la restauración parcial de la inmunidad registral”, en *La Ley Mercantil n°62*, Wolters Kluwer, pp. 1.
- CECARM (2020): *Las 7 novedades fundamentales en la Ley de Marcas*. Disponible en: <https://www.cecarm.com/emprendedor/puesta-en-marcha/las-7-novedades-fundamentales-en-la-ley-de-marcas-39897>, (consulta: 11/03/2020).
- Chamorro, M. (2020): “Las marcas de garantía”, en *La Ley Mercantil n°65*, Wolters Kluwer, pp. 4.
- Esteve, M. (2019): “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas”, en *La Ley Mercantil n°55*, Wolters Kluwer, pp. 4.
- Expansión (2020): *Tras un año en vigor, ¿ha sido efectiva la Ley de Marcas?*. Disponible en: <https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/14/5e1da8abe5fdea62758b4629.html>, (consulta: 08/02/2020).
- Fernández-Nóvoa, C. (2017): *Manual de la propiedad industrial*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid.
- Garbayo, J. P. (2017): “ La nueva Ley de Patentes y la nueva Directiva de Marcas. Nuevos retos y tendencias jurídicas”, en Serrano, J. C. y Casado. A.

(ed.) *Retos y tendencias del Derecho de la contratación mercantil*, Marcial Pons, Madrid, pp 325-334.

- Garrigues. (2019). *Modificación de la Ley de Marcas: un nuevo marco jurídico más europeo*. Disponible en: https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo, (consulta: 08/02/2020).
- Gil Celedonio, J.A.. (2019). *Reforma de la Ley de Marcas*. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_01_Reforma_Ley_Marcas.pdf, (consulta: 08/02/2020).
- Gimeno, V. (2019): “La nulidad de la marca nacional”, en *La Ley Mercantil nº58*, Wolters Kluwer, pp. 5.
- Grupo español de la AIPP (2019): *Homenaje a Luis Alfonso Durán Estudios sobre propiedad industrial e intelectual*. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona.
- Lawyerpress News (2020): *BALDER valora positivamente la reforma de la Ley de Marcas que acaba de cumplir un año*. Disponible en: <https://www.lawyerpress.com/2020/01/23/balder-valora-positivamente-la-reforma-de-la-ley-de-marcas-que-acaba-de-cumplir-un-ano/>, (consulta: 05/07/2020).
- Marco Alcalá, L. A. (2019): “Las Nuevas Modificaciones de la Ley de Marcas”, *Actas de Derecho Industrial*, pp. 335-348.
- Molins, F. (2019): “La representación del signo: nuevas clases de marca” en *Revista de derecho de competencia y distribución*, nº24.
- Montero, P. (2020): “El nuevo régimen de las marcas colectivas ”, en *La Ley Mercantil nº66*, Wolters Kluwer.

- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (2020). *La OEPM en la actualidad*. Disponible en: https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_funciones/index.html, (consulta: 08/02/2020).
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (2020). *Misión, visión y valores*. Disponible en: https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/Mision_vision_valores/index.html, (consulta: 08/02/2020).
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (2020). *RESOLUCIÓN DE 9 DE ENERO DE 2019 DEL DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS POR LA QUE SE ESPECIFICAN LAS CONDICIONES GENERALES, REQUISITOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS DISTINTIVOS TIPOS DE MARCAS*. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/RESOLUCION_DIRECTOR_NLM.pdf, (consulta: 08/02/2020).
- Palau, F. (2019): “La obligación de uso tras la reforma de los sistemas marcarios europeo y nacional”, en *La Ley Mercantil nº64*, Wolters Kluwer, pp. 2.
- Rabasa, I. (2019): “Modificaciones en la legitimación para obtener el registro de marcas”, en *La Ley Mercantil nº57*, Wolters Kluwer, pp. 4.
- Roncero, A. (2019): “Alcance de la modificación del régimen sobre marcas en relación con el contrato de licencia de marca”, en *La Ley Mercantil nº59*, Wolters Kluwer, pp. 3.
- Sanjuan y Muñoz, E. y Campuzano, A. B. (2019): *Guía de Propiedad Industrial e Intelectual*. Sepin, Madrid.

- Suñol, Á. (2019). *La reforma de la Ley de Marcas: aspectos sustantivos*. Disponible en: <https://almacenederecho.org/la-reforma-de-la-ley-de-marcas-aspectos-sustantivos>, (consulta: 08/02/2020).
- Suñol, Á. (2016). *Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos*. Disponible en: <https://almacenederecho.org/las-marcas-no-convencionales-signos-gustativos-sonoros-olfativos>, (consulta: 08/02/2020).
- Thomas, P. (2019): “Marca de renombre y denominación social”, en *La Ley Mercantil nº61*, Wolters Kluwer, pp. 2.
- Uría Menéndez. (2019). *Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*. Disponible en: https://www.uria.com/documentos/circulares/1039/documento/8395/01_enero_2019.pdf?id=8395, (consulta: 08/02/2020).